

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 26/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 55 344.6

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. November 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, des Richters Voit und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Für die Marke **FRONTAL-SCHRAUBE/N** hatte die Anmelderin in ihrer ursprünglichen Anmeldung als beanspruchte Waren lediglich die Klassen 6, 7, 11 und 9 angegeben. Nach mehrfacher Beanstandung durch die Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmelderin mit Schreiben vom 1. Juli 1995 ein neues Warenverzeichnis mit folgendem Inhalt eingereicht:

"Schrauben und Hohlschrauben aus Metall, Schlosserwaren und Kleineisenwaren, Metallrohrverbindungen".

Dem Schreiben beigelegt war ein mit "Erinnerung" titulierte Schreiben vom 13. Juni 1995 betreffend drei Markenmeldungen (darunter auch die vorliegende), in der die Anmelderin ausdrücklich schreibt sie möchte - entgegen dem Wunsch der Markenstelle, "Schrauben aus Metall" einzutragen -, daß die Marken für og Waren eingetragen werden.

In einem weiteren Schreiben vom 5. August 1995 hat die Anmelderin ein neues Warenverzeichnis vorgelegt und zwar:

Klasse 6: Schrauben und Hohlschrauben, Baumaterial, Kabelverbindung aus Metall. Schlosserwaren und Kleineisenwaren. Metallrohrverbindung.

Klasse 11: Schrauben/Hohlschrauben aus Metall, Kunststoffen und/oder anderen Stoffen bei Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräten sowie für sanitäre Anlagen und Warngeräte.

Die Markenstelle hat die Anmeldung sodann wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen; die hiergegen eingelegte Beschwerde der Anmelderin zum Bundespatentgericht war erfolgreich. In diesem Beschluß ist das Bundespatentgericht vom letztgenannten Warenverzeichnis ausgegangen.

Im anschließenden Eintragungsverfahren ist Streit über den Umfang des Warenverzeichnisses entstanden, denn die Anmelderin begehrt bezüglich der „Schrauben“ die Eintragung der Waren "Schrauben aus Metall und Ersatzstoffen". Dies hat die Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts in zwei Beschlüssen zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die Waren "Schrauben aus Ersatzstoffen" seien im eingeschränkten Verzeichnis vom 1. Juli 1995 nicht enthalten gewesen. Der Eintragungswunsch bedeute eine nachträgliche Erweiterung des Warenverzeichnisses, was jedoch gemäß § 39 Abs 1 MarkenG nicht möglich sei.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde erhoben. Sie wendet sich dagegen, daß durch das von der Markenstelle als maßgebend angesehene Warenverzeichnis das Material der Schrauben oder Verbindungselemente festgelegt sei. Es habe ihrem Wunsch von Anfang an entsprochen, sich die Materialien der Schrauben offen zu halten. Das Schreiben vom 1. Juli 1995 habe sich nur auf die Warenklasse 6 bezogen, so dass die anderen Klassen noch in Anspruch genommen werden könnten.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig (§ 66 Abs 1 und 2 MarkenG), hat in der Sache aber keinen Erfolg.

Die Markenstelle hat den Wunsch der Anmelderin auf die Eintragung von "Schrauben aus Ersatzstoffen" zu Recht zurückgewiesen. Gemäß § 39 Abs 1 MarkenG kann der Anmelder seine Anmeldung oder das in der Anmeldung enthaltene Verzeichnis der Waren jederzeit anders formulieren, vorausgesetzt dies führt zu keiner Erweiterung des Verzeichnisses. Damit soll sichergestellt sein, daß nach dem für die Anmeldung relevanten Zeitpunkt eine inhaltliche Veränderung oder Erweiterung der Anmeldung nicht erfolgt und Rechte Dritter oder der Allgemeinheit nicht berührt werden. Eine Konkretisierung, Einschränkung und Rücknahme des Warenverzeichnisses bzw der jeweiligen Klassen ist jederzeit möglich. Das Deutsche Patent- und Markenamt ist gehalten, zur Aufklärung des Eintragsbegehren den Antragsteller anzuhören, rechtliche Hinweise zu geben und auf zulässige Anträge hinzuwirken. Ebenso darf eine Behörde einen Antragsteller nicht am Wortlaut seiner Erklärung festhalten, wenn ersichtlich ist, dass diese in der Form gar nicht abgegeben werden sollte. Ist jedoch auf einen rechtlichen Hinweis ein unzweideutiger Antrag gestellt worden, so ist es der Behörde verwehrt, diesen auszulegen oder umzudeuten. Derartiges liegt hier vor.

Mit Schreiben vom 30. März 1995 hat die Markenstelle die Antragstellerin darauf hingewiesen, dass die von ihr zu diesem Zeitpunkt gewünschte Eintragung von „Klasse 6,7,11,9“ mit dem Zusatz „Schraube, Hohlschraube, eine Verbindung mit allen im Warenzeichen angegebenen Gegenständen“ nicht möglich, weil zu unbestimmt sei. Zulässig sei aber die „hierunter verstandenen Wareneinzeln namentlich aufzuführen“, also die Waren der amtlichen Warenverzeichnisse zu benennen, zusammen mit der von der Anmelderin gewünschten Konkretisierung. Dies hat die Anmelderin in ihrem Schreiben vom 1. Juli 1995 ohne Auslegungsspielraum getan, indem sie unter der Überschrift „Warenverzeichnis“ die og Waren

„Schrauben und Hohlschrauben aus Metall, Schlosserwaren und Kleineisenwaren, Metallrohrverbindungen“ benannte. Für ihre spätere Erklärung, damit habe lediglich die Warenklasse 6 konkretisiert werden sollen, gibt das Schreiben keinen Anhaltspunkt (wobei es dahinstehen kann, ob die bloßen Klassenangaben in der ursprünglichen Anmeldung den Anmeldeerfordernissen genügten; vgl hierzu Althammer/Ströbele, 6. Aufl § 32 Rdn 19, BPatGE 31, 168). Es trifft auch nicht zu, dass es sich dabei nur um einen Vorschlag oder unverbindlichen Formulierungsversuch gehandelt habe, denn in dem gleichzeitig vorgelegten Schreiben vom 13. Juni 1995 weist sie ausdrücklich darauf hin, daß das Warenzeichenamt eine Eintragung von "Schrauben aus Metall" wünsche, die Anmelderin jedoch ihr oben genanntes Warenverzeichnis haben möchte.

An dieses Warenverzeichnis muß sich die Anmelderin festhalten lassen, so daß die später in ihrem Schreiben vom 5. August 1995 genannten Waren, soweit sie eine Erweiterung dieser Waren bedeuten, nicht mehr beachtlich sind. Ebenso unbeachtlich und uneintragbar ist das von der Anmelderin nunmehr gewünschte Warenverzeichnis bezüglich der Schrauben und Hohlschrauben, nämlich "Schrauben und Hohlschrauben für Funktionsaufnahmen" oder "Verbindungselemente", denn auch dies stellt schon insoweit ein Mehr gegenüber dem ursprünglichen Warenverzeichnis dar, als damit auch Schrauben aus anderen Stoffen als Metall erfaßt sein können.

Dass das Bundespatentgericht in seiner Entscheidung zur Schutzfähigkeit der Marke von dem unzulässig erweiterten Warenverzeichnis ausgegangen ist, hat keinen Einfluss auf dieses Verfahren. In Rechtskraft erwachsen nämlich nur die Gründe, die die Entscheidung tragen (§ 322 ZPO). Die Frage, welches Warenverzeichnis im einzelnen maßgebend ist, war nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens, sondern lediglich die Frage der Schutzfähigkeit der Marke.

Die Beschwerde ist damit ohne Erfolg.

Dr. Buchetmann

Voit

Schwarz-Angele

Fa/Na